

知財法務の勘所Q & A（第33回）

米国特許の当事者系レビュー (inter partes review) について



アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 白根 信人

Q1 PGRとIPRの概要について教えてください。

A1 Post grant review（付与後レビュー、PGR）とinter partes review（当事者系レビュー、IPR）は、America Invents Actにより、2012年9月にそれまでのinter partes reexaminationに代わって導入された、米国特許商標庁の特許審判部（Patent Trial and Appeal Board、PTAB）において対審手続きにより特許の有効性を争う審判手続きです。

PGRやIPRは、訴訟手続きと比較して以下のような申立人にとってのメリットがあり、特にIPRについては、次に見るように、広く利用されています。

- ① 申立てからおおよそ1年半、開始決定から1年で、特許の有効性についてのPTABの判断が示されることから、迅速に判断が得られる。
- ② ディスカバリの範囲が限定されていることや、主張の時期や内容の制限などにより、弁護士費用を低廉に抑えられる。
- ③ 申立人は、証拠の優越（preponderance of evidence）により特許の無効を立証すれば足り、明確で説得力のある証拠（clear and convincing evidence）により特許の有効性の推定を覆す必要のある連邦裁判所における手続きと比べて、立証のハードルが低い。

PGRとIPRでは、大きくは以下の点において区別がされており、それに応じて手続き上も違いが設けられています。

- ① PGRは、特許の成立の日（又は再発行の日）から9か月以内に限り提起することができるのに対し、IPRは、特許の成立の日から9か月を経過した日及び係属中のPGR手続きの終了後の日のいずれか遅い日から提起することができる点
- ② PGRではIPRで申し立てられる無効理由に加えて、文献に基づかない新規性・進歩性欠除の主張、米国特許法101条（特許の適格性）及び112条（ベスト・モードを除く、実施可能要件及び記述要件）も申立理由とできる点

以下で見るように、特許の有効性を争う手段としてはIPRが大部分を占めています。そこで、本稿では、以下IPRを中心に解説します。

Q2 IPRの利用状況について教えてください。

A2 米国特許商標庁は、IPR、PGRを含む審判手続の統計データについてWebページで公表をしています。それによると、2019年度（2018年10月1日から2019年9月30日）1年間で、合計1464件の申立てがされており、その95%超がIPRで占められています。また、分野としては、電気・コンピュータが64%、機械・Business methodが23%、バイオ・医薬が9%、化学が4%などと公表されています。

また、後述するように、IPRでは、申立てを受けて審判手続を開始するかどうかを開始決定により判断する段階と、開始された審判手続において最終決定書の形で特許の有効性についてPTABの判断を示す段階とに手続きを大きく二分することができますが、2019年度において審判手続を開始する決定がされた割合は63%となっています。

また、最終決定書が出された決定のうち、一部又は全部のクレームについて特許無効が認められた割合は、2019年度において80%となっています。

このほかの統計データについては、<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/statistics> をご参照ください。

Q3 IPRで主張できる無効理由について教えてください。

A3 IPRについては、102条（新規性）又は103条（非自明性）を理由とするもので、特許及び文献（printed publications）に基づくものに限り、無効主張ができます。

なお、上で述べたとおり、PGRでは、新規性欠如、進歩性欠如の主張（文献に基づくものに限定されません。）に加えて、101条（特許の適格性）、112条（実施可能要件及び記述要件。ベスト・モード違反を除く。）に基づく無効主張が可能です。

Q4 開始決定までのIPRの手続きの概要について教えて下さい。

A4 IPRでは、申立てを受けて審判を開始するかどうかを開始決定により判断する段階（申立てからおおよそ半年間）と、開始された審判について最終決定書の形で特許の有効性についてPTABの判断を示す段階（「トライアル」（審判手続）と通称されます。開始決定から原則1年間）とに手続きを大きく二分することができます。ここでは、開始決定までの手続きについてご説明します。